

# 5  
DOCKET NO: 262434US2PCT

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF :  
MARTIN SCHMIDT, ET AL. : EXAMINER: UNKNOWN  
SERIAL NO: 10/516,297 :  
FILED: DECEMBER 9, 2004 : GROUP ART UNIT: UNKNOWN  
FOR: METHOD AND INSTRUMENT FOR :  
SURGICAL NAVIGATION

RECEIVED

PETITION UNDER 37 C.F.R. § 1.47(a)

18 JAN 2006

COMMISSIONER FOR PATENTS  
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

Legal Staff  
International Division

SIR:

Petitioners hereby request the United States Patent and Trademark Office to accept Applicants' Declaration, made on behalf of themselves and on behalf of the non-signing inventor, Lars Eckert. Attached hereto is a Statement of Facts providing evidence that the non-signing inventor, Lars Eckert, refuses or is unable to join in the application. The Declaration is attached hereto with the signature of Lars Eckert left blank.

12/22/2005 ATRAN1 00000129 10516297

01 FC:1464 130.00 OP

Adjustment date: 01/26/2006 CSM00T  
12/22/2005 ATRAN1 00000129 10516297  
01 FC:1464 -130.00 OP

01/26/2006 CSM00T 00000002 150030 10516297  
Sale Ref: 00000002 DAW: 150030 10516297  
01 FC:1463 70.00 DA 130.00 OP

BEST AVAILABLE COPY

Application No. 10/516,297  
Petition

Attached hereto is the fee set forth in § 1.17(h). The last known address of the non-signing inventor is provided in the Statement of Facts attached hereto.

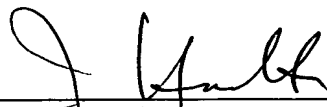
Respectfully submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Customer Number

22850

Tel: (703) 413-3000  
Fax: (703) 413-2220  
(OSMMN 06/04)

---

Gregory J. Maier  
Attorney of Record  
Registration No. 25,599

Raymond F. Cardillo, Jr.  
Registration No. 40,440

James D. Hamilton  
Registration No. 28,421

DOCKET NO: 262434US2PCT

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF :  
MARTIN SCHMIDT, ET AL. : EXAMINER: UNKNOWN  
SERIAL NO: 10/516,297 :  
FILED: DECEMBER 9, 2004 : GROUP ART UNIT: UNKNOWN  
FOR: METHOD AND INSTRUMENT FOR :  
SURGICAL NAVIGATION

RECEIVED

STATEMENT OF FACTS

1 8 JAN 2006

COMMISSIONER FOR PATENTS  
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

Legal Staff  
International Division

SIR:

Petitioners hereby provide the following evidence, establishing that Lars Eckert, a joint inventor in the above-identified application, refuses or is unable to join in the application in accordance with established U.S. requirements.

1. On March 4, 2005, Moller-Wedel GmbH, by its representative, Leni Diesbrock, forwarded to Dr. Lars Eckert, a Declaration as well as the application papers. Exhibit A-1. An English translation of Exhibit A-1 is provided in Exhibit A-2.
2. On March 24, 2005, Lars Eckert returned the Declaration unsigned. Exhibit B-1. An English translation of Exhibit B-1 is provided in Exhibit B-2.
3. On April 18, 2005, another letter was sent to Lars Eckert forwarding the Declaration and application papers for signature. Exhibit C-1. An English translation of Exhibit C-1 is provided as Exhibit C-2.

Application No. 10/516,297  
Statement of Facts

4. On May 2, 2005, Lars Eckert returned, by letter, Exhibit D-1, an unsigned copy of a Declaration, Exhibit D-3, with an attached annex. Exhibit D-1. An English translation of Exhibit D-1 is provided as Exhibit D-2. As can be seen from the translated annex that was signed, Mr. Eckert refuses or is unable to acknowledge the duty of disclosure paragraph at the bottom of page 1 of the Declaration, refuses or is unable to make the required declaration at the bottom of page 2 of the Declaration, and attempts to modify the language of the third paragraph on the second page of the Declaration. These annex statements clearly set forth a refusal or inability by Mr. Eckert to join the application in accordance with U.S. Law.

5. A Translation Certification certifying the attached translations of Exhibits A-D is attached hereto, as Exhibit E.

6. A communication from the European Patent Office (EPO), Exhibit F-1, provides that Mr. Eckert, as an official of the EPO, is barred from participating in the preparation of a patent application. An English translation of Exhibit F-1 is provided as Exhibit F-2. In accordance with his official duties, Mr. Eckert cannot commit to disclose information obtained or possibly obtained as of the date he began as an EPO official.

7. Mr. Eckert's last known address is Schildensteinstrasse 3, Munich 81673 Germany.

For: Peter Brock

BEST AVAILABLE COPY

**Per Einschreiben**

Herrn  
Dr. Lars Eckert  
Schildensteinstr. 8

81673 München

04.03.2005

**Patentanmeldung in USA Nr. 10/516,297 aufgrund PCT/EP03/06130  
Verfahren zur Präsenzoptimierung bei der Navigation, insbesondere  
Neuronavigation in der Chirurgie**

Sehr geehrter Herr Dr. Eckert,

wie mit Herrn Dr. Koetke besprochen, senden wir Ihnen


1. Declaration and Power of Attorney for Patent Application sowie
  2. Assignment of Application
- sowie die dazugehörenden Unterlagen.

Wir bitten Sie, an den gekennzeichneten Stellen zu unterschreiben und uns dann das gesamte Paket zurückzuschicken.

Vielen Dank für Ihre Mühe.

Mit freundlichen Grüßen

MÖLLER-WEDEL GmbH

i.A. 

Leni Diesbrock  
Sekretariat Geschäftsleitung

Anlagen

EXHIBIT

A-1

**By registered mail**  
Dr. Lars Eckert  
Schildensteinstrasse 8  
81673 Munich

3/4/2005

Patent Application in USA no. 10/516,297 based on PCT/EP03/06130  
Procedures for Presence Optimization for Navigation, in particular Neurological Navigation in  
Surgery

Dear Dr. Eckert:

As discussed with Dr. Koetke, we are sending you

1. Declaration and Power of Attorney for Patent Applications as well as
  2. Assignment of Application
- as well as the related attachments.

Please sign at the location shown and to return the whole package to us.

Thank you for your efforts.

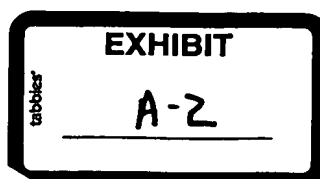
Best Regards,

Möller-Wedel GmbH

on his behalf

Leni Diesbrock  
Management Administrative Office

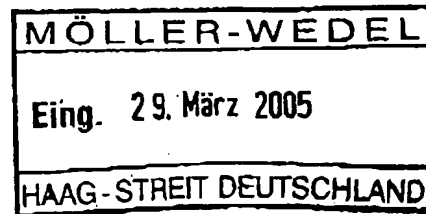
Attachments



Dr. Lars Eckert  
Schildensteinstr. 8  
81673 München

München, den 24.03.2005

Per Einschreiben  
Möller-Wedel GmbH  
z. Hd. Frau L. Diesbrock  
Rosengarten 10  
22880 Wedel



Patentanmeldung in USA Nr. 10/516,297

Sehr geehrte Frau Diesbrock,

anbei sende ich Ihnen wie telefonisch besprochen die Unterlagen vorerst ohne Unterschrift zurück.

Mit freundlichen Grüßen,



Lars Eckert

Anlagen

EXHIBIT

B-1

tabbles

Munich, 3/24/2005

Dr. Lars Eckert  
Schildensteinstrasse 8  
81673 Munich

By registered mail  
Möller-Wedel GmbH  
Rosengarten 10  
22880 Wedel  
Att.: Mrs L. Diesbrock

Patent Application in US No. 10/516,297

Dear Mrs. Diesbrock:

As per our phone conversation, I am returning the attachments first unsigned to you.

Best Regards,

/signed/  
Lars Eckert

Attachments

EXHIBIT

B-2



Einschreiben  
Herrn  
Dr. Lars Eckert  
Schildensteinstr. 8

81673 München

18.04.2005

Patentanmeldung in USA Nr. 10/516,297 aufgrund PCT/EP03/06130

Sehr geehrter Herr Dr. Eckert,

so, jetzt haben Sie wieder den schwarzen Peter.

Als Anlage erhalten Sie das gesamte Paket zurück zur Unterschrift.

Mit freundlichen Grüßen

MÖLLER-WEDEL GmbH

i.A. *Leni Diesbrock*

Leni Diesbrock

Anlage

MÖLLER-WEDEL GmbH

Hausanschrift:  
Rosengarten 10  
D-22149 Wedel

Telefon: (04103) 709-01  
Telefax: (04103) 70 93 50  
E-Mail: [info@moller-we](mailto:info@moller-we)  
Internet: <http://www.moller-we>

**EXHIBIT**

**C - 1**

Landesbank Kiel  
BLZ 210 500 00  
Kto.-Nr. 00530 048 29  
G/LA DE 22

Internet-Nr.: DE 134796605

Deutsche Bank AG  
BLZ 200 700 00  
Kto.-Nr. 5986993  
Postbank Hamburg  
BLZ 200 100 20  
Kto.-Nr. 808-206

10/03 S. 01/03 +49 4103 709350

MÖLLER -

22-SEP-2005 12:42

HS Möller-Wedel  
International Precision by Tradition

Per registered mail  
Dr. Lars Eckert  
Schildensteinstrasse 8  
81673 Munich

4/18/2005

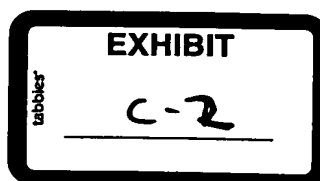
**Patent Application in the USA No. 10/516,297 based on PCT/EP03/06130**

Dear Dr. Eckert:

So, here you have the bad boy again.  
Attached, please find the whole package for signing.

Best Regards,  
Möller-Wedel GmbH  
/signed/  
Leni Diesbrock

Attachment



Dr. Lars Eckert  
Schildensteinstr. 8  
81673 München

München, den 02.05.2005

Per Einschreiben  
Möller-Wedel GmbH  
z. Hd. Frau L. Diesbrock  
Rosengarten 10  
22880 Wedel

Patentanmeldung in USA Nr. 10/516,297

Sehr geehrte Frau Diesbrock,

anbei erhalten Sie die Unterlagen zurück, die Sie mir am 18.04.2005 geschickt haben. In Einklang mit den Dienstvorschriften des Europäischen Patentamts und nach Rückversicherung durch die Personalabteilung und Rechtsabteilung habe ich einige Schriftstücke hinzufügen müssen, die meine Unterschriften jeweils einschränken.

In den Anmeldeunterlagen, die Sie mir bzgl. der auf PCT/EP03/06130 basierenden US-Anmeldung 10/516,297 zugeschickt haben, befindet sich ein Schreiben des Anwalts Spivak an das USPTO, in dem Veröffentlichungen unter 37 CFR 1.97 genannt werden. Anbei übersende ich Ihnen eine nach bestem Wissen und Gewissen vollständige Liste weiterer im Zusammenhang mit der Anmeldung stehender Dokumente:

Lars Eckert: "Videometrie auf der Basis stereoskopischer Operationsmikroskope", Dissertation, Technische Universität Hamburg-Harburg, 2003

Lars Eckert: "Videometrie auf der Basis stereoskopischer Operationsmikroskope", Dissertationsvortrag, Technische Universität Hamburg-Harburg, 10.01.2003

Lars Eckert: "Kamerakalibration für die stereoskopische Bildanalyse in der mikrochirurgischen Operationsmikroskopie", Diplomarbeit, Technische Universität Hamburg-Harburg, September 1998

Lars Eckert und Rolf-Rainer Grigat: "Active Calibration: A Flexible, Numerically Optimal Method to Calibrate a Stereo Light Microscope". In Ivar Austvoll (Hrsg.): Proceedings der 12. Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA), Bergen, Norwegen, S. 462 - 468, Stavanger 2001. Norwegian Society for Image Processing and Pattern Recognition. ISBN 82-995940-0-6

Lars Eckert und Rolf-Rainer Grigat: "Biologically Motivated, Precise and Simple Calibration and Reconstruction Using a Stereo Light Microscope". In Proc. 8th International Conference on Computer Vision (ICCV), Vancouver, Kanada, Band 2, S. 94 - 101, Los Alamitos, California, 9. - 12. Juli 2001. IEEE Computer Society. mit CD-ROM, ISBN 0-7695-1143-0

**EXHIBIT**

**D-1**

Christian Findeklee: "Sensitivitätsanalyse für Projektionsmatrizen bei der Lochblendenmodellierung von CCD-Kameras". Studienarbeit, betreut durch L. Eckert, Technische Universität Hamburg-Harburg, Januar 2000

Y. Incesu, A. Kondo, E. Sommerlade und M. Xanke: Seminar "Stereoskopische Bildverarbeitung in der Medizintechnik", geleitet von R.-R. Grigat und L. Eckert. Technische Universität Hamburg-Harburg, 1999

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'L. Eckert'.

Lars Eckert

Anlagen

Munich , 5/2/2005

Dr. Lars Eckert  
Schildensteinstrasse 8  
81673 Munich

By registered mail  
Möller-Wedel GmbH  
Rosengarten 10  
22880 Wedel  
Att.: Mrs L. Diesbrock

Patent Application in US No. 10/516,297

Dear Mrs. Diesbrock:

Please find herewith the attachments again that you had sent me on 4/18/2005. In connection with the service requirements of the European Patent Office and after consultation with the Personnel Department and Legal Department, I had to add a few items that limit my signatures.

In the Application attachments that you sent me for US application 10/516,297 based on PCT/EP03/06130, there is a correspondence from attorney Spivak to the USPPTO, that is mentioned in the claims under 37 CFR 197. Herewith, I am also transmitting a complete list, to the vest of my knowledge, with the documents related to the application:

Lars Eckert: "Videometrie auf der Basis stereoskopischer Operationsmikroskope" [Videometrics on the basis of stereoscopic Operation Microscopes], Dissertation, Technical University of Hamburg-Harburg 2003.

Lars Eckert: Videometrie auf der Basis stereoskopischer Operationsmikroskope" [Videometrics on the basis of stereoscopic Operation Microscopes], Dissertation Presentation, Technical University of Hamburg-Harburg, 1/10/ 2003.

Lars Eckert: "Kamerakalibration für die stereoskopische Bildanalyse in der mikrochirurgischen Operationsmikroskopie" {Camera calibration for stereoscopic image analysis in microsurgery operation microscopy} , graduation project, Technical University of Hamburg-Harburg, September 1998.

Las Eckert and Rolf-Rainer Grigat: "Active Calibration: A Flexible, Numerically Optimal Method to Calibrate a Stereo Light Microscope". In Ivar Austvoll (Hrsg): Proceedings of the 12<sup>th</sup> Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA), Bergen, Norway, Pages 462-468,

EXHIBIT

D-2

Stavanger 2001. Norwegian Society for Image Processing and Pattern Recognition. ISBN 82-995940-0-6

Las Eckert and Rolf-Rainer Grigat: "Biologically Motivated, Precise and Simple Calibration and Reconstruction Using a Stereo Light Microscope". In Proc. 8<sup>th</sup> International Conference on Computer Vision (ICCV), Vancouver, Canada. Volume 2, Pages 94-101, Los Alamitos, California, July 9-12, 2001. IEEE Computer Society, with CD-ROM, ISBN 0-7695-1143-0

Christian Findeklee: "Sensitivitätsanalyse für Projektionsmatrizen bei der Lochblendenmodellierung von CCD-Kameras [Sensitivity Analysis for Projection Models in Aperture Disk Modeling with CCD-Cameras], Study Project, by L. Eckert, Technical University Hamburg-Harburg, January 2000.

Y. Incesu, A. Kondo, E. Sommerlade and M. Xanke: Seminar "Stereoskopische Bildverarbeitung in der Medizintechnik" [Stereoscopic Image Processing in Medical Engineering] under the leadership of R-R Grigat and L. Eckert. Technical University of Hamburg-Harburg, 1999.

Best Regards,  
/signed/

Lars Eckert

Attachments

# Declaration and Power of Attorney for Patent Application

## Erklärung für Patentanmeldungen mit Vollmacht

### German Language Declaration

Als nachstehend benannter Erfinder erkläre ich hiermit an Eides Statt:

daß mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehörigkeit den im nachstehenden nach meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen, daß ich nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Name angegeben ist) oder ein ursprünglicher, erster und Miterfinder (falls nachstehend mehrere Namen aufgeführt sind) des Gegenstandes bin, für den dieser Antrag gestellt wird und für den ein Patent für die Erfindung mit folgendem Titel beantragt wird:

Deren Beschreibung:

☐ ist beigefügt

☐ wurde angemeldet am \_\_\_\_\_

unter der US-Anmeldenummer oder unter der Internationalen Anmeldenummer im Rahmen des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

\_\_\_\_\_ und am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Abgeändert (falls zutreffend).

Ich bestätige hiermit, daß ich den Inhalt der oben angegebenen Patentanmeldung, einschließlich der Ansprüche, die eventuell durch einen oben erwähnten Zusatzantrag abgeändert wurde, durchgesehen und verstanden habe.

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Titel 37, Code of Federal Regulations, §1.56 von Belang sind.

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, mailing address and citizenship are as stated next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled.

METHOD AND INSTRUMENT FOR SURGICAL NAVIGATION

the specification of which

☐ is attached hereto.

☒ was filed on December 9, 2004

as United States Application Number or PCT International Application Number

10/516,297 and was amended on

\_\_\_\_\_ (if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56.

EXHIBIT

tabbles

D-3

# German Language Declaration

Ich beanspruche hiermit ausländische Prioritätsvorteile gemäß Title 35, US-Code, §119(a)-(d); bzw. §365(b) aller unten aufgeführten Auslandsanmeldungen für Patente oder Erfinderurkunden, oder §365(a) aller PCT internationalen Anmeldungen, welche wenigstens ein Land ausser den Vereinigten Staaten von Amerika benennen, und habe nachstehend durch ankreuzen sämtliche Auslandsanmeldungen für Patente bzw. Erfinderurkunden oder PCT internationale Anmeldungen angegeben, deren Anmeldetag dem der Anmeldung, für welche Priorität beansprucht wird, vorangeht.

Prior Foreign Application(s)  
(Frühere ausländische Anmeldungen)

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 102 26 361.2<br>(Number)<br>(Nummer) | Germany<br>(Country)<br>(Land) |
| 102 49 025.2<br>(Number)<br>(Nummer) | Germany<br>(Country)<br>(Land) |

Ich Beanspruche hiermit Prioritätsvorteile unter Title 35, US-Code, §119(e) aller US-Hilfsanmeldungen wie unten aufgezählt.

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| (Application No.)<br>(Aktenzeichen) | (Filing Date)<br>(Anmeldetag) |
|-------------------------------------|-------------------------------|

Ich beanspruche hiermit die mir unter Title 35, US-Code, §120 zustehenden Vorteile aller unten aufgeführten US-Patentanmeldungen bzw. §365(c) aller PCT internationalen Anmeldungen, welche die Vereinigten Staaten von Amerika benennen, und erkenne, insofern der Gegenstand eines jeden früheren Anspruchs dieser Patentanmeldung nicht in einer US-Patentanmeldung, bzw. PCT internationalen Anmeldung in in einer gemäß dem ersten Absatz von Title 35, US-Code, §112 vorgeschriebenen Art und Weise offenbart wurde, meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56 von Belang sind und die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der früheren Patentanmeldung und dem nationalen oder im Rahmen des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) gültigen internationalen Anmeldetags bekannt geworden sind.

|   |  |
|---|--|
| PCT/EP03/06130<br>(Application No.)<br>(Aktenzeichen) | June 11, 2003<br>(Filing Date)<br>(Anmeldetag) |
| (Application No.)<br>(Aktenzeichen)                   | (Filing Date)<br>(Anmeldetag)                  |

Ich erkläre hiermit, daß alle in der vorliegenden Erklärung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen, und ferner daß ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen ablege, daß wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben oder dergleichen gemäß §1001, Title 18 des US-Code strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefängnis bestraft werden können und daß derartige wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Rechtswirksamkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines aufgrund deren erteilten Patentes gefährden können.

I hereby claim priority under Title 35, United States Code, §119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or §365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Priority Claimed  
Priorität  
beansprucht

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| 13 June 2002<br>(Day/Month/Year Filed)<br>(Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)    | <input checked="" type="checkbox"/> Yes<br>Ja | <input type="checkbox"/> No<br>Nein |
| 21 October 2002<br>(Day/Month/Year Filed)<br>(Tag/Monat/Jahr der Anmeldung) | <input checked="" type="checkbox"/> Yes<br>Ja | <input type="checkbox"/> No<br>Nein |

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| (Application No.)<br>(Aktenzeichen) | (Filing Date)<br>(Anmeldetag) |
|-------------------------------------|-------------------------------|

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120 of any United States application(s), or §365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

|   |
|---|
| (Status: Patented, Pending, Abandoned)<br>(Status: patentiert, schwebend, aufgegeben) |
| (Status: Patented, Pending, Abandoned)<br>(Status: patentiert, schwebend, aufgegeben) |

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.



## German Language Declaration

VERTRETUNGSVOLLMACHT: Ich, der(n) benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den (die) nachstehend aufgeführter Patentanwalt (Patentanwälte) und/oder Vertreter mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Angelegenheiten vor dem US-Patent- und Markenamt: *(Name(n) und Registrationsnummer(n) auflisten)*

**POWER OF ATTORNEY:** As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (list name and registration number)

## Customer Number

22850

**Postanschrift:**

**Send Correspondence to:**

Customer Number

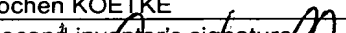
22850


Telefonische Auskünfte: (Name und Telefonnummer)

Direct Telephone calls to: (name and telephone number)

**(703) 413-3000**

|  |   |
|--|---|
| Vor- und Zuname des einzigen oder ersten Erfinders | Full name of sole or first inventor<br>Martin SCHMIDT |
| Unterschrift des Erfinders                         | Inventor's signature                                  |
| Datum  | Date<br>Feb. 21, 2000                                 |
| Wohnsitz   | Residence<br>Windberg 55, 23611 Bad Schwartau Germany |
| Staatsangehörigkeit                                | Citizenship<br>Germany                                |
| Postanschrift                                      | Mailing Address<br>Same as Above                      |

|   |   |
|---|---|
| Vor- und Zuname des zweiten Miterfinders (falls zutreffend) | Full name of second joint inventor, if any<br>Jochen KOETKE   |
| Unterschrift des zweiten Erfinders                          | Second inventor's signature<br> |
| Datum   | Date<br>Feb 18, 2005  |
| Wohnsitz  | Residence<br>Bachstrasse 119, 22083 Hamburg Germany   |
| Staatsangehörigkeit   | Citizenship<br>Germany  |
| Postanschrift   | Mailing Address<br>Same as Above  |

|   |  |
|---|--|
| Vor- und Zuname des dritten Miterfinders (falls zutreffend) | Full name of third joint inventor, if any<br>Peter SCHALT  |
| Unterschrift des dritten Erfinders                          | Third inventor's signature<br> |
| Datum   | Date<br>Feb 21, 2005   |
| Wohnsitz  | Residence<br>Kastanienallee 9b, 25436 Moorrege Germany   |
| Staatsangehörigkeit   | Citizenship<br>Germany   |
| Postanschrift   | Mailing Address<br>Same as Above   |

## German Language Declaration

|   |   |
|---|---|
| Vor- und Zuname des vierten Erfinders (falls zutreffend)                    | Full name of fourth joint inventor, If any<br>Stefan OELCKE   |
| Unterschrift des vierten Erfinders <span style="float: right;">Datum</span> | Fourth inventor's signature <span style="float: right;">Date</span><br><i>S. Oelcke</i> <span style="float: right;">Feb 18, 2005</span> |
| Wohnsitz  | Residence<br>Graefestrasse 12, 10967 Berlin Germany   |
| Staatsangehörigkeit   | Citizenship<br>Germany  |
| Postanschrift   | Mailing Address<br>Same as Above  |

|   |  |
|---|--|
| Vor- und Zuname des fünften Miterfinders (falls zutreffend)                 | Full name of fifth joint inventor, If any<br>Rolf-Rainer GRIGAT  |
| Unterschrift des fünften Erfinders <span style="float: right;">Datum</span> | Fifth inventor's signature <span style="float: right;">Date</span><br><i>R. Grigat</i> <span style="float: right;">Apr 06, 2005</span> |
| Wohnsitz  | Residence<br>Holunderweg 11, 25469 Halstenbek Germany  |
| Staatsangehörigkeit   | Citizenship<br>Germany   |
| Postanschrift   | Mailing Address<br>Same as Above   |

|  |  |
|--|--|
| Vor- und Zuname des sechsten Miterfinders (falls zutreffend)                 | Full name of sixth joint inventor, If any<br>Lars ECKERT                               |
| Unterschrift des sechsten Erfinders <span style="float: right;">Datum</span> | Sixth inventor's signature <span style="float: right;">Date</span><br><i>see annex</i> |
| Wohnsitz   | Residence<br>Schildensteinstrasse 8, 81673 Muenchen Germany                            |
| Staatsangehörigkeit  | Citizenship<br>Germany   |
| Postanschrift  | Mailing Address<br>Same as Above   |

|   |  |
|---|--|
| Vor- und Zuname des siebenten Miterfinders (falls zutreffend)                 | Full name of seventh joint inventor, If any<br>Thomas HOELL  |
| Unterschrift des siebenten Erfinders <span style="float: right;">Datum</span> | Seventh inventor's signature <span style="float: right;">Date</span><br><i>T. Hoell (HOLL)</i> <span style="float: right;">24.02.05</span> |
| Wohnsitz  | Residence<br>Liebenauerstrasse 16, 06110 Halle Germany   |
| Staatsangehörigkeit   | Citizenship<br>Germany   |
| Postanschrift   | Mailing Address<br>Same as Above   |



## TRANSLATOR CERTIFICATION

450 7th Ave | 6th Floor | New York, NY 10123 | Tel 212.643.8800 | Fax 212.643.0005 | www.mside.com

Morningside | Translations -

I, Jean Pierre Vandenbrande, a translator fluent in the German language, on behalf of Morningside Evaluations and Consulting, do solemnly and sincerely declare that the following is, to the best of my knowledge and belief, a true and correct translation of the document(s) listed below in a form that best reflects the intention and meaning of the original text.

## MORNINGSIDE EVALUATIONS AND CONSULTING

*J.P. Vandenbrande*  
Signature of Translator

Date: October 26, 2005

Description of Documents Translated: Ref. No. 262434US2PCT

EXHIBIT

E

tabbies



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Direktion 5.2.1  
Patentrecht

Directorate 5.2.1  
Patent Law

Direction 5.2.1  
Droit des brevets

EPA/EPO/OEB · D-80298 München

✉ EPA/EPO/OEB  
D-80298 München  
☎ +49-89/2399-0  
Tx 523 656 epmu d  
Fax +49-89/2399-5153

Durchwahl/Direct dial/  
Ligne directe:

Herrn  
Volkmar Kruspig  
Meissner, Bolte & Partner GbR  
Widenmayerstr. 48  
80538 München

|                              |  |    |    |    |
|------------------------------|--|----|----|----|
| MEISSNER, BOLTE<br>& PARTNER |  | Ze | Po | Sk |
|                              |  | Bu | Sj | Sk |
| EING 17. Nov. 2005           |  | Tx | Bo | Sk |
|                              |  | cp | W  | Sk |
| WV                           |  | Lh | Sk | Ru |
| LT                           |  | Su | Sk | Hu |

Zeichen/Reference/Référence

501381 -  
54.9 A9

Datum/Date/Date

14.11.05

Betreff: Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika  
Nr. 10/516,297 - Miterfinder Lars Eckert  
Bezug: Ihr Schreiben vom 13.09.2005 - M/MÖL-011-PC/US

Sehr geehrter Herr Kruspig,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 13.09.2005, das an die Direktion Patentrecht weitergeleitet worden ist. Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung:

Als Beamter des Europäischen Patentamts (EPA) unterliegt Herr Lars Eckert dem Statut der Beamten des EPA ("Statut").

Gemäß Artikel 16 (1) des Statuts ist es den Beamten des EPA insbesondere untersagt, im eigenen Namen oder im Namen Dritter mittel- oder unmittelbar an der Vorbereitung und Einreichung einer Anmeldung eines Erfindungspatents oder eines gleichwertigen Rechtstitels oder an offiziellen Verfahren im Zusammenhang mit einer solchen Anmeldung oder einem sich daraus ergebenden Patent teilzunehmen. Artikel 16 (3) des Statuts bestimmt des Weiteren, dass der Beamte aufgefordert werden kann, innerhalb einer bestimmten Frist jede nach Absatz 1 untersagte Tätigkeit zu beenden. Darüber hinaus ist jeder Beamte verpflichtet, über alle Tatsachen und Angelegenheiten von denen er in Ausübung oder anlässlich der Ausübung seines Amtes Kenntnis erhält, strengstes Stillschweigen zu bewahren. Es ist ihm untersagt, nichtveröffentlichte Schriftstücke oder Informationen in irgendeiner Form zu verwenden oder Personen preiszugeben, die nicht befugt sind, davon Kenntnis zu erhalten (Artikel 20 (1) des Statuts).

EXHIBIT

F-1

Diese Vorschriften, vor allem Artikel 16 des Statuts, dienen der Wahrung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens vor dem EPA, und insbesondere in die Unparteilichkeit der EPA-Beamten bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten. Es soll jeglicher Eindruck vermieden werden, dass ein Beamter ein persönliches Interesse an Angelegenheiten haben könnte, die mit seinen dienstlichen Aufgaben in Verbindung stehen.

Ein Beamter, z.B. ein Prüfer, kann im Rahmen seiner Tätigkeit auf Informationen zugreifen, die in unveröffentlichten Patentanmeldungen enthalten und damit noch vertraulich sind. Derartige Informationen könnten in die Patentanmeldung, an der der Prüfer direkt oder indirekt beteiligt ist, aufgenommen werden oder zu Änderungen des Wortlauts der Ansprüche Anlass geben. Dies würde zu einem unlauteren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Erfindern und Anmeldern führen, und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Objektivität des Verfahrens vor dem EPA würde Schaden nehmen.

Das Statut verbietet daher den Beamten die Vorbereitung und Einreichung von Patentanmeldungen sowie die Mitwirkung an Anmeldungen oder Patente betreffenden offiziellen Verfahren. Hieraus ergibt sich auch, dass sich ein Beamter des EPA aus Anmeldungen zurückziehen muss, die vor seinem Amtsantritt eingereicht wurden und an denen er als (Mit)Anmelder oder (Mit)Erfinder beteiligt ist. Dies kann im Falle einer vor dem USPTO anhängigen Anmeldung grundsätzlich durch die gleichzeitige Unterzeichnung eines "Assignment of Application" und einer "Declaration and Power of Attorney" erfolgen.

Vorliegend sind in beiden Herrn Eckert zur Unterzeichnung vorgelegten Unterlagen allerdings Formulierungen enthalten, die im Widerspruch zu den im Interesse der Öffentlichkeit bestehenden Dienstpflichten der Beamten des EPA stehen. Eine uneingeschränkte Unterzeichnung hätte zur Folge, dass Herr Eckert unter Umständen auch vertrauliche Informationen, die er nach Amtsantritt aufgrund seiner Tätigkeit und der damit verbundenen Zugriffsmöglichkeit auf unveröffentlichte Patentanmeldungen erlangt hat oder erlangt haben kann, den Rechtsnachfolgern, deren Vertreter oder dem USPTO gegenüber offenbaren müsste<sup>1</sup>. Dies wäre weder aus Sicht des EPA, das gemäß Artikel 128 (1) EPÜ zur vertraulichen Behandlung eingereichter Anmeldungen verpflichtet ist, noch aus der Sicht der Anmelderschaft oder der Öffentlichkeit tragbar.

Es sei hiermit ausdrücklich betont, dass Herr Eckert sehr wohl willig und befähigt ist, ein "Assignment of Application" und eine "Declaration and Power of Attorney" zu unterzeichnen. Gleichzeitig muss allerdings sichergestellt sein,


<sup>1</sup> siehe Seite 2, Zeile 1 des "Assignment": *I will communicate....any facts known to me...* sowie Seite 1, letzter Absatz, und Seite 2, mittlerer Textabschnitt der "Declaration": *...duty to disclose information which is material to patentability...*

dass Herr Eckert hierdurch nicht zur Preisgabe von Informationen, die er ab dem Zeitpunkt des Beginns seiner Tätigkeit im EPA erlangt hat oder haben könnte, verpflichtet wird.

In Anbetracht des Inhalts der zur Unterschrift vorgelegten Unterlagen sehen wir derzeit aber keine andere Möglichkeit, als dass Herr Eckert, wie bereits geschehen, die Unterlagen mit einem einschränkenden Zusatz unterzeichnet.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen



(I. Koch)

Direktor Dir. 5.2.1 - Patentrecht

Kopie an:  
- Lars Eckert

**Translation**

**of the communication from the EPO dated November 14, 2005**

Re: U.S. Patent Application No. 10/516,297 – Co-inventor Lars Eckert  
Ref.: Your letter of September 13, 2005 – M/MÖL-011-PC/US

Dear Mr. Kruspig,

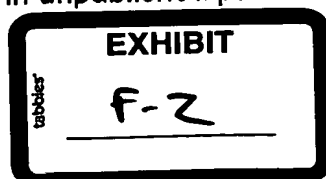
Thank you for your letter of September 13, 2005 which was forwarded to the head office for Patent Law. Please note the following:

Being an official of the European Patent Office (EPO), Mr. Lars Eckert is subject to the Staff Regulations of Officials of the EPO ("statute").

Pursuant to Article 16 (1) of the statute the EPO officials are particularly banned from participating directly or indirectly in the preparation and filing of an application for a patent on an invention or an equivalent title, or in official proceedings in connection with such an application or a patent emanating therefrom, in his own name or in the name of others. Article 16 (3) of the statute moreover stipulates that the official may be requested to terminate any activity prohibited according to paragraph 1 within a certain period of time. Furthermore, every official is obliged to strictly maintain silence about any facts and matters he takes note of in the performance or on the occasion of the performance of his office. He is banned from using unpublished documents or information in any form, and from disclosing them to persons unauthorized to gain knowledge thereof (Article 20(1) of the statute).

These provisions, above all Article 16 of the statute, serve to protect the trustfulness of the public domain in the regularity of the proceedings before the EPO, and especially in the impartiality of the EPO officials when performing their functions. Any impression is to be avoided that an official could have a personal interest in matters connected to his official tasks.

Within the scope of his functions an official, e.g. an examiner, may have access to information contained in unpublished patent applications, which are therefore still



confidential. Such information could be introduced into the patent application in which the examiner is directly or indirectly involved, or could give rise to amendments of the wording of the claims. This would result in an unfair competitive advantage over other inventors and applicants, and the trust of the public domain in the objectivity of the proceedings before the EPO would suffer.

The statute therefore prohibits the officials from preparing and filing patent applications and from getting involved in official proceedings relating to applications or patents. From this also results that an EPO official has to withdraw from applications filed prior to the assumption of his office and in which he is involved as (co-) applicant or (co-) inventor. In the case of an application pending before the USPTO this may basically be done by simultaneously executing an "Assignment of Application" and a "Declaration and Power of Attorney".

In the present case, however, both documents submitted to Mr. Eckert for signature include formulations conflicting with the official duties of the EPO officials existing in the interest of the public domain. An unrestricted signature would entail that Mr. Eckert would also have to disclose confidential information, which he has possibly obtained or can have obtained after the assumption of his office, due to his functions and the possibility to have access to unpublished patent applications, to legal successors, the representatives thereof or to the USPTO<sup>1</sup>. This would not be acceptable either to the EPO, which is obliged to treat filed applications confidentially pursuant to Article 128 (1) EPC, nor to the applicant or the public domain.

It be explicitly emphasized that Mr. Eckert is very well willing and able to sign an "Assignment of Application" and a "Declaration and Power of Attorney". At the same time it must be guaranteed, however, that, by doing so, Mr. Eckert does not commit himself to disclose information obtained or possibly obtained as of the beginning of his function in the EPO.

---

<sup>1</sup> see page 2, line 1 of the Assignment: "I will communicate .... any facts known to me ... and page 1, last paragraph, and page 2, text passage in the middle of the "Declaration": "... duty to disclose information which is material to patentability



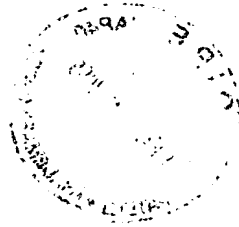
However, in view of the content of the documents submitted for signature we presently do not see any other possibility than Mr. Eckert signing the documents with a restrictive addendum, as was already done.

Thank you for your understanding.

Yours very truly,

(I. Koch)

(Director H.O. 5.2.1 – Patent Law)



**Declaration:**

I, Elke Freter of Siegenburger Strasse 31, 81373 Munich, Germany, herewith certify that I am conversant with the English and German languages and that I am a competent translator thereof and that the attached document is, to the best of my knowledge and belief, a true and correct translation of the document in the German language attached hereto or identified as follows:

**Letter from the European Patent Office dated November 14, 2005 in relation to the U.S. Patent Application No. 10/516,297**

Dated this 5<sup>th</sup> December 2005

Elke Freter  
Sworn Translator

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**